

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้น เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจึงยิ่งทวีความสำคัญขึ้นตามลำดับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักในข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เหมาะสม เท้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการค้าของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.เป็นกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายเสียง เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น การคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนำเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ คือ เสียง ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่ายและไม่สับสนหลงผิด โดยมีตัวอย่างเครื่องหมายเสียงที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของสาธารณชน เช่น เสียงดนตรีจากรถขายไอศกรีม เสียงเริ่มต้นรายการโทรทัศน์ เสียงเริ่มต้นรายการข่าว เป็นต้น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่นี้จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายดังกล่าว เพื่อให้สามารถรับจดทะเบียนเสียงเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายเสียงในการส่งเสริมการตลาด โดยจะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

2. ปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น โดยยกเลิกขั้นตอนที่ให้ผู้จดทะเบียนหลายรายซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันไปตกลงกัน ว่ารายหนึ่งรายใดจะเป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้เป็นรายแรกก่อน

นอกจากนี้ ได้มีการลดระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน การคัดค้าน การโต้แย้ง การอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ จาก 90 วัน เหลือ 60 วัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการสนองตอบต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน

3. กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับการนำหนีบหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ที่จดทะเบียนไว้มาใช้สำหรับสินค้าของตนเองหรือของบุคคลอื่น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากปัจจุบันมีการนำหนีบหรือภาชนะที่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาบรรจุสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เช่น น้ำมันเครื่อง ยาสระผม เป็นต้น โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค หลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร และยา เป็นต้น

4. **ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ** เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ๑ เท่าตัวทุกรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมคำคัดค้านเดิม ฉบับละ 1,000 บาท ใหม่ ฉบับละ 2,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของการยื่นคำขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต่ออายุจากเกมที่เกิดเป็นรายการสินค้า/บริการ เป็น หากสินค้า/บริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง คิดเป็นรายการสินค้า/บริการ และหากสินค้า/บริการ แต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง คิดเป็นจำพวก ทั้งนี้ การคิดเป็นจำพวกจะสอดคล้องกับการคิดค่าธรรมเนียมของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นภาคี

5. **เพิ่มบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)** เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศสมาชิกของพิธีสารดังกล่าวอีก 97 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และลาว โดยเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการจะสามารถมายื่นขอจดทะเบียนได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แทนการเดินทางไปยังประเทศนั้น

ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ในส่วนของการขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายเสียง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน บทกำหนดโทษ และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะมีผลใช้บังคับโดยการตราราชกฤษฎีกา กำหนดวันใช้บังคับต่อไป•

Recent Amendment to Trademark Act

In the business environment where the competition is getting ever more advanced, complicated and intense, figuring out the way to best utilize a marketing tool that could effectively influence consumer' decisions – that is, a trademark, is thus more important for survival of major players in the market.

Having recognized this fact, the Department of Intellectual Property has been keeping abreast of new development of international trademark law so as to revise and introduce appropriate amendment to Thai law and mark our trademark protection system more effective, modern, and responsive to the changing environment in trade. Revisions to Thai trademark law will also be advantageous to business owners, consumers, and the nation's trade outlook. On February 18, 2016 the National Legislative Assembly (NLA) passed the Bill for Amendment to the Trademark Act (No. xxxxx) B.E. xxxx. The amendment covers important aspects at follows.

1. Broadening the scope of protection to include sound marks. As the competition in the market has been intensifying, many business operators have periodically introduced new marketing strategies to best present their products to the market and one of these strategies in the use of new form of trademark – that is, sound mark. Sound mark is a non-visual mark used in advertising the product, allowing people to easily remember and not being misled or confused the product with similar products in the market by way of repeating the same pattern of sound until the public is very well familiar with the unique melody or pattern of such sound mark. The examples are the music form ice-cream bikes, the rhythmic melody or jingles played at the beginning of TV shows or news programs.

This Bill has broadened its scope to protect sound marks as described above by legalizing the protection and registration of sound marks as another official type of trademarks. With legally-protected sound mark, business operators are encouraged to take advantage of this opportunity by creating and commercially exploiting their distinctive sound marks as part of their marketing campaign to make people quickly remember their products. The success in commercial exploitation of sound marks will expectantly contribute to a better competitive standing of Thai businesses.

2. Streamlining the registration process. This involves the elimination of practice that, in case of multiple applicants filing for registration of the same or similar trademark, there would be arrangement for negotiation between/among these applicants to get a conclusion of who is most appropriate to proceed with the registration, Following the revision of registration process, the registrar is to carry out the registration of trademark for the first person filing the application.

In addition, there has been a changing maximum number of days for taking actions in response to the Registrar's order, or for opposing, challenging, and appealing to the Committee the Registrar's order, or complying with the Committee's decision in response to the appeal from 90 day to 60 days. Reduction of time duration will generally enable a shorter time required for trademark registration, being well responsive to a demanding pace of business nowadays.

3. Provisions governing penalties for the violation of trademark by using the packaging or wrappings displaying other person's trademark for his/her own or a third party's product (or known as refilling practices) to make the public believe that the material inside is a real product of the trademark owner. These provisions are for the benefit of both consumers and trademark owners. The refilling practices have been increasingly widespread phenomenon that happens to such product categories as lubricant, shampoo, etc., assuredly causing damage to the infringed trademark owners and possibly be harmful to consumers, especially if the products are food, medicine, or similar items.

4. A twofold increase in fees as shown in the schedule of fees annexed to the Trademark Act. This increase – for example, the opposition fee from THB 1,000 per request to THB 2,000 per request, is to meet the current economic situations. Moreover, the calculation of fees for processing the registration application, granting the registration, and renewal of trademark registration is also revised. The previous method of fee calculation in all cases was based on the number of products/services items. Now, of the number of products/services under each class is more than 5, a multi-class filing system where the basis for calculating fee turns to the number of classes is to be applied instead. This revised fee calculation system is in conformity to the method under Madrid Protocol to which Thailand's accession will be effective soon.

5. More provisions governing the registration under Madrid Protocol. This is to ensure that Thailand has proper legislation in alignment with Madrid Protocol to facilitate the registration of

trademarks by Thai business owners and exporters in 97 countries which are also parties to Madrid Protocol, e.g. USA, EU countries, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and such ASEAN countries as Singapore, Vietnam, Philippines, Cambodia, and Lao. Upon the enforcement of this law, any business operators who want to have their trademarks registered in other jurisdictions could just go to the Department of Intellectual Property to file the applications for trademark registration to be in effect in other Madrid Protocol member countries, rather than travel to every single country to initiate the filing in person.

Provisions of the Amendment to Trademark Act specifically addressing the broadening scope of protection to include sound mark, the streamlined registration system which helps shorten and quicken the overall trademark registration process, the penalties, and fee adjustment will become effective after 90 days from the publication in the Government Gazette, while the provisions involving trademark registration under Madrid Protocol will come into force upon enactment of the relevant Royal Decree prescribing a specific date of enforcement•